

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "COMPUESTOS NOVEDOSOS".-Clase C07D 239/86.-Expediente número NC2017/0011851.

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación en línea de Noviembre 27 de 2017.

2. Con el fin de dar respuesta al Oficio N° **16715** emitido por la Dirección de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios y modificaciones en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:

3. **REIVINDICACIONES.**

3.1. **Modificaciones al Capítulo Reivindicatorio.**

En primer lugar, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **nuevo capítulo reivindicatorio**, que reemplaza al actualmente presentado, con el propósito de superar las objeciones presentadas por ese Despacho.

En conexión con el mencionado **nuevo capítulo reivindicatorio**, me permito resaltar que éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud tal como fue originalmente presentada, toda vez que define claramente el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas del capítulo descriptivo. Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- **Nueva reivindicación 1:** Tiene como base la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio actualmente presentado, en la cual se incluyen además, las características de las reivindicaciones 2 y 4 actualmente presentadas.

- **Nuevas reivindicaciones 2, 3, 4, 5, 8 y 9:** Corresponden respectivamente a las reivindicaciones 3, 5, 6, 7, 10 y 13 del capítulo reivindicatorio actualmente presentado.
- **Nuevas reivindicaciones 6 y 7:** Corresponden a nuevas reivindicaciones que reclaman compuestos específicos que cuentan con pleno sustento en la memoria descriptiva, específicamente en el ejemplo 34 (Pág. 101-102).

De acuerdo a lo anterior, me permito señalar que las **reivindicaciones 8, 9, 11, 12, y 14 a 18** del Capítulo Reivindicatorio actualmente presentado fueron eliminadas del documento modificado. Así mismo, la numeración y dependencia ha sido modificada de acuerdo a dichos cambios.

En este sentido, el **capítulo reivindicatorio modificado estaría conformado por 9 reivindicaciones** las cuales cuentan con pleno sustento en las enseñanzas de la memoria descriptiva y se refieren de manera clara y concisa a las características técnicas esenciales del objeto de la presente solicitud.

4. **PAGO DE TASAS.**

El señor Examinador señala la necesidad de que se pague la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada.

En respuesta a lo anterior, me permito señalar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con el presente memorial comprende 9 reivindicaciones, y por tanto no es necesario el pago de reivindicaciones adicionales.

5. **CLARIDAD Y CONCISIÓN DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO**

Frente a la claridad y concisión del capítulo reivindicatorio el señor Examinador menciona lo siguiente:

- *"El término "enlazador-inhibidor IAP" que se encuentra en la reivindicación 1 no es claro ni conciso, ya que no se sabe a ciencia cierta qué clase de compuestos químicos son, se recuerda que un compuesto químico se debe caracterizar por su nombre y/o fórmula química"*

Con respecto a esta objeción, me permito llamar la atención al examinador sobre las modificaciones realizadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, en donde se han definido de manera precisa las características técnicas estructurales de los compuestos reclamados.

Con base en todo lo anteriormente mencionado, amablemente solicito al Señor Examinador que dicha objeción sea dada por superada.

- *"La reivindicación 1 hace referencia a "L", sin embargo, no se encuentra dicho término dentro de la fórmula (I)"*

Con respecto a esta objeción, me permito llamar la atención al examinador sobre las modificaciones realizadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, en donde el término "L" ha sido eliminado de la reivindicación 1, por lo que amablemente solicito que dicha objeción sea retirada.

- *"Las reivindicaciones 1 y 2 pretenden proteger un número muy grande de posibles compuestos, que son producto de los muchos significados que hay para X, R1, Z, enlazador e inhibidor IAP, así como sus posibles combinaciones y permutaciones. Se recomienda entonces hacer una restricción de la materia reclamada, de manera tal, que sea una extensión razonable de aquella realmente sintetizada y probada en la descripción"*

Respecto a dicha objeción, me permito señalar que los términos la nueva reivindicación 1 define claramente los elementos estructurales que conforman los compuestos reclamados, de esta forma, el alcance de la materia reclamada es claro y se encuentra completamente soportado por el capítulo descriptivo en donde se enseña una variedad de compuestos de acuerdo a lo reclamado.

Finalmente, me permito resaltar que el nuevo capítulo reivindicatorio es totalmente claro y conciso. Asimismo, dicho capítulo modificado supera completamente las objeciones de claridad presentadas por el Señor Examinador y, por lo tanto, cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

6. **EXCEPCIÓN DE LA PATENTABILIDAD.**

El Señor Examinador señala que el capítulo reivindicatorio comprende reivindicaciones referidas a usos y métodos de tratamiento.

Frente a tal afirmación, me permito resaltar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con el presente memorial no contiene materia considerada no patentable. Por tanto, amablemente solicito que el Examinador de por superada dicha objeción

7. Anexo al presente memorial, me permito presentar copia de las páginas **106 a 120** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **9 reivindicaciones** y que reemplaza al documento presentado originalmente ante ese Despacho.

LLOREDA·CAMACHO & CO

Calle 72 No. 5-83 Piso 6, Bogotá, D.C. Tel: +57 (1) 3264270 – 6069700 Fax +57 (1) 6069701

8. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.
9. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C., Colombia.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: notificacionesip@lloedacamacho.com
notificacionespatentes@lloedacamacho.com